


United States law, Applicants reserve the right to present to the Office the relevant facts and law regarding the appropriate status of such document.

Applicants further reserve the right to take appropriate action to establish the patentability of the disclosed invention over the listed document, should the document be applied against the claims of the present application.

Except for issue fees payable under 37 C.F.R. § 1.18, the Commissioner is hereby authorized by this paper to charge any additional fees during the entire pendency of this Application, including fees due under 37 C.F.R. § 1.16 and 1.17 which may be required and including any required extension of time fees, *or* credit any overpayment to Deposit Account No. 50-0573. This paragraph is intended to be a **CONSTRUCTIVE PETITION FOR EXTENSION OF TIME** in accordance with 37 C.F.R. § 1.136(a)(3).

Respectfully submitted,

DRINKER, BIDDLE & REATH LLP



Paul A. Fournier

Registration No. 41,023

Dated: December 7, 2006

CUSTOMER NO. 055694

DRINKER, BIDDLE & REATH LLP

1500 K Street, N.W., Suite 1100

Washington, D.C. 20005-1209

Tel: (202) 842-8800

Fax: (202) 204-0289

발송번호: 9-5-2006-048910712
발송일자: 2006.08.25
제출기일: 2006.10.25

수신 서울시 강남구 역삼동 718-24 정보빌딩 6
층(세화국제특허법률사무소)
채증길

135-080

특 허 청 의견제출통지서

출 원 인 명 칭 산요덴키가부시키가이샤 외 4 명 (출원인코드:
519980961320)
주 소 일본 오사카후 모리구치시 게이한 혼도오리 2초메 5반 5고
대 리 인 명 칭 채증길
주 소 서울시 강남구 역삼동 718-24 정보빌딩
6층(세화국제특허법률사무소)
출 원 번 호 10-2004-7013538
발 명 의 명 칭 정보 기록 장치, 정보 재생 장치, 정보 기록 방법, 정보재생
방법, 정보 기록용 프로그램, 및 정보 재생용프로그램, 및
정보 기록 매체

이 출원에 대한 심사결과 아래와 같은 거절이유가 있어 특허법 제63조의 규정에 의하여 이를 통지하오니 의견이 있거나 보정이 필요할 경우에는 상기 제출기일까지 의견서[특허법 시행규칙 별지 제25호의2서식] 또는/및 보정서[특허법시행규칙 별지 제5호서식]를 제출하여 주시기 바랍니다.(상기 제출기일에 대하여 매회 1월 단위로 연장을 신청할 수 있으며, 이 신청에 대하여 별도의 기간연장승인통지는 하지 않습니다.)

[이유]

1. 이 출원은 특허청구범위의 기재가 아래에 지적한 바와 같이 불비하여 특허법 제42조제4항제2호의 규정에 의한 요건을 충족하지 못하므로 특허를 받을 수 없습니다.

- 아 래 -

가. 특허청구범위 제1,4,7항의 “종류가 다른 소재가 하나의 해당 종류에 대해서 하나 또는 특수 포함됨과 동시에 상기 각 소재간의 상관관계를 나타내는 상관 정보와 미리 설정된 정보량을 가지는 단위 정보에 의해 구성되어 있는 방송 정보” 라고 기재함에 있어서, 특수 개
의 종류를 포함할 것으로 판단되는 상기 ‘종류가 다른 소재’가 어떻게 ‘하나의 해당 종
류’를 결정하는 지가 명확하지 않고, 또한 상기 ‘미리 설정된 정보량’이 구체적으로 무
엇의(어떤) 정보량인지 명확하지 않으며, 또한 상기 ‘단위 정보’의 의미도 명확하지 않습
니다.

나. 특허청구범위 제7,8항의 “... 정보 기록용 프로그램” 및 제9항의 “...정보 재생용 프로그램”이라고 기재함은, 청구하는 범위가 물건에 관한 발명인지, 방법에 관한 발명인지
명확하지 않은 바, 그 기재가 불비합니다.

2. 이 출원의 특허청구범위 제1항 내지 제11항에 기재된 발명은 그 출원전에 이 발명이 속

하는 기술분야에서 통상의 지식을 가진 자(이하 당업자)가 아래에 지적한 것에 의하여 용이하게 발명할 수 있는 것이므로 특허법 제29조제2항의 규정에 의하여 특허를 받을 수 없습니다.

- 아 래 -

본원 특허청구범위 제1항 내지 제11항에 기재된 발명은 방송 정보의 재생에 있어서, 해당 방송 정보를 재생하지 않고서, 방송 정보와 함께 기록되어 있는 소재의 조합 등을 인식하는 것이 가능하게 되도록 한 정보 기록/재생 장치/방법에 관한 것이고, 본원 출원전에 공개된 일본 공개특허 특개2001-352517호(2001.12.21, 이하 인용발명)는 영상/음성 스트림을 기록 매체에 기록함과 동시에, 영상/음성 스트림에 관련 지었던 프로그램 정보 관리 파일을 기록 매체에 기록하는 데이터 기록방법/장치에 관한 발명입니다.

본원 특허청구범위 제1항의 구성상의 특징인 (a)소재군 정보의 생성 수단, (b)소재군 정보를 방송 정보와 함께 기록 매체에 기록하는 기록 수단은, 상기 인용발명의 (a)관리 파일 작성부(청구항5), (b)영상/음성 정보의 기록 및 관리 파일을 기록하는 기록장치(청구항5)와 각각 대응됩니다.

다만, 제2항의 BS(Broadcast Satellite) 디지털 방송 및 제3항의 정보 재생 장치가, 상기 인용발명에 특정되어 있지는 않지만, 이는 각각 상기 인용발명이 일반적인 디지털 방송을 대상으로 하는 점과, 상기 인용발명에 개시된 기록장치로부터 당업자라면 누구나 통상의 창작능력을 발휘하여 구현할 수 있는 정도의 것에 불과하고, 또한 그에 따른 구성의 곤란성이 있다거나, 인용발명으로부터 예상되는 이상의 새로운 상승효과가 있다고도 인정되지 아니합니다. 따라서, 특허청구범위 제1항 내지 제3항은 상기 인용발명으로부터 당업자가 용이하게 발명할 수 있는 것입니다.

특허청구범위 제4항 내지 제11항은, 정보 기록/재생 방법 및 정보 기록용/재생용 프로그램(카테고리 불명확) 및 정보 기록 매체에 관한 청구항으로서, 특허청구범위 제1항 내지 제3항에 기재된 발명과 동일한 기술적 사상을 카테고리만 달리하여 청구하고 있는 바, 상기와 같은 이유로 인용발명에 의해 당업자가 용이하게 발명할 수 있는 것입니다.

[첨 부]

첨부1 일본 공개특허 특개2001-352517호(2001.12.21) 1부. 끝.

특허청

2006.08.25
정보통신심사본부
디지털방송심사팀

심사관

최성진



심사관

허영한



<< 안내 >>

명세서 또는 도면 등의 보정서를 전자문서로 제출할 경우 매건 3,000원, 서면으로 제출할 경우 매건 13,000원의 보정료를 납부하여야 합니다.

보정료는 접수번호를 부여받아 이를 납부자번호로 "특허법·실용신안법·디자인보호법 및 상표법에 의한 특허료·등록료와 수수료의 징수규칙" 별지 제1호서식에 기재하여, 접수번호를 부여받은 날의 다음 날까지 납부하여야 합니다. 다만, 납부일이 공휴일(토요일·휴무일을 포함한다)에 해당하는 경우에는 그날 이후의 첫 번째 근무일까지 납부하여야 합니다.

보정료는 국고수납은행(대부분의 시중은행)에 납부하거나, 인터넷지로(www.giro.or.kr)로 납부할 수 있습니다. 다만, 보정서를 우편으로 제출하는 경우에는 보정료에 상응하는 통상환을 동봉하여 제출하시면 특허청에서 납부해드립니다.

기타 문의사항이 있으시면 ☎로 문의하시기 바랍니다.

서식 또는 절차에 대하여는 특허고객 콜센터(☎1544-8080)로 문의하시기 바랍니다.